

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. Dezember 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0060/04 - 3.3.10
Anmeldenummer: 97903339.6
Veröffentlichungsnummer: 0907351
IPC: A61K 7/48
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kosmetikum bzw. Kosmetikzusammensetzung zur Glättung und
Straffung der Haut bei gestörtem Unterhaut-Binde-Fettgewebe,
insbesondere bei der "Cellulite"

Patentinhaber:

S.W. Patentverwertungs Ges. m.b.H. Edelsbacher u. Partner

Einsprechender:

HENKEL KGaA

Stichwort:

Kosmetikzusammensetzung zur Behandlung von Cellulite / S.W.
PATENTVERWERTUNGS GES.

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 54, 56, 123

Schlagwort:

"Hauptantrag: Neuheit (nein) - Verfahren wird nicht durch die
bloße Erklärung der Wirkung neu"
"Hilfsantrag: Erfinderische Tätigkeit (ja) - nicht nahegelegte
Lösung"

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/88, G 0006/88, T 0892/94

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: - T 0060/04 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 6. Dezember 2007

Beschwerdeführer: HENKEL KGaA
(Einsprechender) VTP (Patente)
D-40191 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Beschwerdegegner: S.W. Patentverwertungs Ges. m.b.H Edelsbacher
(Patentinhaber) u. Partner
Ernst-Grein-Straße 14A
A-5026 Salzburg (AT)

Vertreter: Hofer, Dorothea
Prüfer & Partner GbR
Patentanwälte
Sohnckestraße 12
D-81479 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0907351 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 7. November 2003.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Freimuth
Mitglieder: J. Mercey
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 5. Januar 2004 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Einsprechender) richtet sich gegen die am 7. November 2003 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 907 351 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde.
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 (a) EPÜ), mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 (b) EPÜ) und unzulässiger Erweiterung (Artikel 100 (c) EPÜ) angegriffen worden. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Druckschriften angezogen:
- (1) FR-A-2 571 616,
 - (1a) Römpf Chemie Lexikon, 9. Auflage, Seite 3624 (1992) und
 - (1c) Endocrinology, (1973), Vol. 92, Seiten 866 bis 880.
- III. Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrages die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfülle, ausführbar, sowie neu und erfinderisch gegenüber der Druckschrift (1) sei. Zwar offenbare die Druckschrift (1), eine Progesteron enthaltende kosmetische Zusammensetzung mit Anti-Cellulite Wirkung, die Druckschrift (1c) liefere jedoch keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Progesteron entweder Aromatase-inhibierende oder Östrogenrezeptor-blockierende Wirkung habe.

IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 6. Dezember 2007 reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen neuen Hauptantrag und einen Hilfsantrag ein und begehrte die Aufrechterhaltung des Streitpatentes nur noch in diesem Umfange.

Der Anspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrages lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur kosmetischen Behandlung von Cellulite, bei dem eine Kosmetikzusammensetzung auf die zu behandelnde Haut appliziert wird, welche eine oder mehrere Substanz(en) umfaßt, die die Bildung und/oder die Wirkung von Östrogenen hemmt bzw. hemmen, und die aus der nachfolgenden, aus Aromatase-Inhibitoren und Östrogenrezeptorblockern bestehenden Gruppe ausgewählt ist bzw. sind:

Aromatase-Inhibitoren:

4-Hydroxyandrost-4-en-3,17-dion, 6-Methylenandrostra-1,4-dien-3,17-dion, 10-(2-Propynyl)estr-4-en-3,17-dion, 7 α -substituierte Androstendion-Derivate; 6-[(4-Chlorophenyl)(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-methyl]-1-methyl-1H-benzotriazol, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-1,3-phenylen]bis(2-methylproprionitril), 4-[1-(Cyanophenyl)-1-(1,2,4-triazolyl)methyl]benzonnitril, 4-(5,6,7,8-Tetrahydroimidazo-[1,5a]-pyridin-5-yl)-benzonnitril Monohydrochlorid und Pyridoglutethimid; aus Soja-Glycine stammende Aromatase-Inhibitoren; aus Soja-Glycine stammende Aromatase-Inhibitoren in oxidierter Form;

Östrogenrezeptorblocker:

Aminoglutethimid (3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-2,6-piperidine-dion), Tamoxifen und die Tamoxifen-Analoga 3-

Hydroxytamoxifen, 4-Hydroxytamoxifen und das 7 α -Alkyl-sulfinyltamoxifen-Analog."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrages nur dadurch, dass sowohl die aus Soja-Glycine stammenden Aromatase-Inhibitoren als auch diese in oxidiertes Form von der Liste der Aromatase-Inhibitoren gestrichen worden sind.

V. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass der Gegenstand des Hauptantrages nicht neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift (1) sei, da diese die Verwendung von Progesteron in homöopathischen Mengen zur Behandlung von Cellulite beschreibe. Es gehe aus den Druckschriften (1a) bzw. (1c) hervor, dass Progesteron aus Soja-Glycin stamme und ein Aromatase-Inhibitor sei. Der Beschwerdeführer bestritt weder die Ausführbarkeit, noch die Neuheit, noch die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Hilfsantrages.

VI. Der Beschwerdegegner argumentierte, dass die Druckschrift (1) nicht neuheitsschädlich sei, da nicht belegt worden sei, dass Progesteron eine Aromatase-Hemmwirkung zeige. Auch wenn dies so wäre, enthalte die Druckschrift (1) weder die Angabe, Progesteron als Aromatase-Inhibitor zu verwenden, noch dass Progesteron die Bildung und/oder die Wirkung von Östrogenen hemme. Die Druckschrift (1a) schreibe Progesteron nicht nur eine Östrogen-antagonistische Wirkung zu, sondern lehre auch, dass Östrogen-Effekte durch Progesteron synergistisch verstärkt werden könnten. Da ausweislich Druckschrift (1) Progesteron in homöopathischer Verdünnung eingesetzt werde, könne keine Aromatase- bzw. Östrogen-Hemmwirkung auftreten. Der Gegenstand der

Erfindung sei erfinderisch, da sowohl aus der Druckschrift (1) als auch dem übrigen zitierten Stand der Technik kein Hinweis entnommen werden könne, dass diese bestimmten Aromatase-Inhibitoren und Östrogenrezeptorblocker zur Behandlung von Cellulite verwendet werden könnten.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patentes.

Der Beschwerdegegner beantragte, die Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Haupt- oder Hilfsantrages aufrechtzuerhalten.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Zulässigkeit der Anträge*

2.1 Der Haupt- und der Hilfsantrag wurden vom Beschwerdegegner während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Damit sind sie formell als verspätet anzusehen. Gleichwohl tragen die vorgenommenen Änderungen lediglich der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer geführten Diskussion Rechnung und die Verspätung wurde vom Beschwerdeführer auch nicht gerügt.

Die Kammer übt daher ihr Ermessen pflichtgemäß dahingehend aus, diese Anträge in das Verfahren zuzulassen.

3. *Änderungen (Artikel 123 EPÜ)*

3.1 Der erteilte Anspruch 15, der auf ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung von Cellulite gerichtet war, ist in beiden Anträgen dahin abgeändert worden, dass die Wirksubstanz der Kosmetikzusammensetzung aus einer aus Aromatase-Inhibitoren und Östrogenrezeptorblockern bestehenden Gruppe ausgewählt ist. Diese Änderung findet ihre Stütze im Anspruch 2 und auf Seite 6, Zeile 5 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Die Liste der individuellen Aromatase-Inhibitoren und Östrogenrezeptorblocker in beiden Anträgen findet ihre Stütze auf Seite 6, Zeilen 18 bis 31 und Seite 8, Zeilen 17 bis 21 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Die aus Soja-Glycine stammenden Aromatase-Inhibitoren, auch in oxidiertes Form, wie sie zusätzlich im Hauptantrag beansprucht werden, sind auf Seite 7, Zeilen 22 bis 23 und Seite 8, Zeilen 1 bis 2 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart.

3.2 Die Abänderung des erteilten Anspruchs 15 beschränkt den beanspruchten Gegenstand, wodurch der Schutzbereich des Streitpatentes im Vergleich zur erteilten Fassung nicht erweitert wird.

3.3 Die geltenden Anspruchssätze erfüllen demzufolge alle Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

Hauptantrag

4. *Neuheit*

4.1 Die Druckschrift (1) offenbart eine Kosmetikzusammensetzung z.B. eine Creme oder ein Gel enthaltend Progesteron zur Behandlung von Cellulite (siehe Ansprüche 1 und 3), wobei eine solche Zusammensetzung zwangsläufig eine Applizierung auf die Haut bedingt (siehe Seite 1, Zeilen 3 bis 4).

4.1.1 Der Tabelle 5 der Druckschrift (1c) ist zu entnehmen, dass Progesteron die Östrogenbiosynthese inhibiert (siehe "+"-Zeichen in der Zeile 5 der Tabelle 5 und dessen Bedeutung in der Fußnote zu Tabelle 2). Damit hemmt Progesteron die Bildung von Östrogenen, wie vom Anspruch 1 des Hauptantrages gefordert.

4.1.2 Die Methode, womit die Inhibierung der Östrogenbiosynthese in Tabelle 5 gemessen wird, ist der Tabelle 2 der Druckschrift (1c) zu entnehmen (siehe Fußnote, Tabelle 5). Laut Tabelle 2 wird die Inhibierung der Umwandlung von Androst-4-en-3,17-dion zu den Östrogenen Östron und Östradiol gemessen, welche Umwandlung einer Aromatisierung entspricht. Diese Messmethode misst die Inhibierung des Aromatase-Enzyms (siehe vorletzten Satz der Zusammenfassung auf Seite 866 der Druckschrift (1c)). Gemäß Tabelle 5 ist Progesteron in dieser Methode wirksam. Somit ist Progesteron auch ein Aromatase-Inhibitor, wie vom Anspruch 1 des Hauptantrages gefordert.

4.1.3 Progesteron stammt aus Sojabohnenöl (siehe Druckschrift (1a), rechte Spalte: *Herst.*), welches ein Sojaglycin im

Sinne des Streitpatentes ist (siehe Streitpatentschrift, Seite 4, Zeilen 10 bis 11). Damit fällt Progesteron unter die Definition der im Anspruch 1 des Hauptantrages aufgelisteten Aromatase-Inhibitoren, nämlich eines aus Soja-Glycinen stammenden Aromatase-Inhibitors.

- 4.2 Aus den folgenden Gründen kann das Vorbringen des Beschwerdegegners zur Stützung der Neuheit die Kammer nicht überzeugen.
- 4.2.1 So hat der Beschwerdegegner eingewandt, dass in Druckschrift (1) Progesteron lediglich in homöopathischer Verdünnung eingesetzt werde und deswegen keine Aromatase- bzw. Östrogen-Hemmwirkung auftreten könne. Jegliche Menge, also auch homöopathische Mengen sind jedoch vom geltenden Anspruch 1 umfasst, da dieser keine Mengenangaben enthält. Darüber hinaus gibt die Streitpatentschrift an (siehe Seite 5, Zeile 12), dass geringe Mengen ab 1 ppm, welche auch als homöopathisch bezeichnet werden können, in das patentgemäße Verfahren eingesetzt werden können.
- 4.2.2 Der Beschwerdegegner hat außerdem vorgebracht, dass die Druckschrift (1a) Progesteron nicht nur eine Östrogen-antagonistische Wirkung zuschreibe, sondern auch lehre, dass Östrogen-Effekte durch Progesteron synergistisch verstärkt werden könnten. Progesteron hemmt jedoch die Bildung von Östrogenen (siehe Punkt 4.1.1 oben), wie vom Anspruch 1 gefordert. Ob darüber hinaus andere Eigenschaften von Progesteron beschrieben worden sind, ist im Hinblick auf den geltenden Anspruch unerheblich.
- 4.2.3 Schließlich argumentierte der Beschwerdegegner, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 neu sei, da keine der

zitierten Druckschriften und speziell die Druckschrift (1) keinerlei Hinweis enthalte, dass die Anti-Cellulite-Wirkung von Progesteron auf seine Aromatase-inhibierende Wirkung, die zur Hemmung der Bildung und/oder der Wirkung von Östrogenen führe, zurückzuführen sei. Diese neue Wirkung verleihe dem beanspruchten Gegenstand Neuheit im Sinne der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABl. EPA 1990, 93 bzw. 114).

In diesen Entscheidungen war jedoch das technische Merkmal, das der Verwendung eines bekannten Stoffes Neuheit verlieh, ein neuer **Zweck**, für den der Stoff verwendet wurde. Im vorliegenden Fall ist jedoch der Zweck der Verwendung, nämlich die Behandlung von Cellulite, im beanspruchten Verfahren und im Verfahren gemäß Druckschrift (1) identisch. Das Vorbringen des Beschwerdegegners greift indessen die Wirkungsweise der kosmetischen Zusammensetzung zum Zwecke der Behandlung von Cellulite auf. Die bloße Erklärung der Wirkungsweise, die diesem Verwendungszweck unterliegt, kann einem bekannten Verfahren jedoch keine Neuheit verleihen, oder in anderen Worten, die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bekannten Zweck wird nicht dadurch neu, dass eine neu entdeckte technische Wirkung angegeben wird (siehe T 892/94, ABl. EPA 2000, 1, Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe).

- 4.3 Die Kammer kommt aus den oben angeführten Gründen zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung der Druckschrift (1) nicht neu ist.
- 4.4 Der Hauptantrag des Beschwerdegegners ist folglich wegen mangelnder Neuheit gemäß Artikel 52 (1) und 54 EPÜ nicht gewährbar.

Hilfsantrag

5. *Neuheit und Ausführbarkeit*

Der Beschwerdeführer hat die Neuheit des Gegenstandes des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrages nicht angegriffen und den Einwand der mangelnden Ausführbarkeit wegen unzureichender Offenbarung der Erfindung in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausdrücklich fallengelassen. Nachdem die Kammer keine Veranlassung sieht, von sich aus weder die Neuheit noch die Ausführbarkeit in Zweifel zu ziehen, erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.

6. *Erfinderische Tätigkeit*

6.1 Die Druckschrift (1) offenbart eine Kosmetikzusammensetzung z.B. eine Creme oder ein Gel enthaltend Progesteron zur Behandlung von Cellulite (siehe Punkt 4.1 oben).

Demzufolge betrachtet die Kammer, im Einklang mit der Einspruchsabteilung, dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner, die Druckschrift (1) als nächstliegenden Stand der Technik und Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

6.2 Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein alternatives Verfahren zur Behandlung von Cellulite bereitzustellen.

6.3 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent das Verfahren gemäß Anspruch 1 vor, welches durch die Liste

der individuellen Aromatase-Inhibitoren und Östrogenrezeptorblocker gekennzeichnet ist.

- 6.4 Die erfolgreiche Lösung der patentgemäßen Aufgabe durch die Bereitstellung des anspruchsgemäßen Verfahrens wird weder in der angefochtenen Entscheidung noch vom Beschwerdeführer bestritten. Da unbestritten, hat die Kammer keinen Anhaltspunkt, den Erfolg der Lösung von sich aus in Zweifel zu ziehen.
- 6.5 Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch die Bereitstellung des anspruchsgemäßen Verfahrens zu lösen.

Die nächstliegende Druckschrift (1) enthält keinen Hinweis, irgendeine der individuellen beanspruchten Aromatase-Inhibitoren und Östrogenrezeptorblocker zur Behandlung von Cellulite zu verwenden. Darüber hinaus enthält keine der zitierten Druckschriften einen Hinweis, dass die Anti-Cellulite-Wirkung von Progesteron auf seine Aromatase-inhibierende Wirkung, die zur Hemmung der Bildung und/oder der Wirkung von Östrogenen führt, zurückzuführen ist. Daher ist die Verwendung anderer Aromatase-Inhibitoren und von Östrogenrezeptorblockern nicht naheliegend. Keine der anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften betrifft die Behandlung von Cellulite und könnte daher die patentgemäße Lösung nahelegen. Zudem bestritt der Beschwerdeführer die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes dieses Antrages nicht.

- 6.6 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann durch keine der

angezogenen Druckschriften, weder einzeln noch in Kombination, nahegelegt wird und damit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 52 (1) und 56 EPÜ beruht.

- 6.7 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 betreffen weitere Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit getragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrages mit den Ansprüchen 1 bis 6 und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Cremona

R. Freimuth